

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.08.2018, поданное Открытым акционерным обществом «Аванта», г. Краснодар и Обществом с ограниченной ответственностью «АвантаТрейдинг», Московская обл., Наро-фоминский район (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №622297, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016732601 с приоритетом от 05.09.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.07.2017 за № 622297 в отношении товаров 03 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества «Свобода», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 622297 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде композиции, состоящей из трех геометрических фигур: круга, в центре которого расположен неохраняемый словесный элемент «ДЕТСКИЙ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, под ним расположены два квадрата (один под другим), внутри которых расположены стилизованные изображения фигур животных: собаки с мячиком (верхний квадрат) и кошки (нижний квадрат).

Знак охраняется в зеленом, красном, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.08.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №622297, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом ввиду нижеследующего:

- ОАО «Аванта» и ООО «АвантаТрейдинг» представляют собой группу лиц, аффилированных по бенефициарному владельцу. При этом ОАО «Аванта» является старейшим российским предприятием по производству парфюмерно-косметической продукции, а ООО «АвантаТрейдинг» вводит указанную продукцию в гражданский оборот, т.е. осуществляет ее реализацию и продвижение для потребителей;

- более сорока лет лицо, подавшее возражение, производит детский крем, легко узнаваемый потребителем по дизайну упаковки с синими и красными изображениями



«кошечки и собачки», неизменному в течение многих лет ;

- история крема «Детский» началась в 60-е годы XX века. Готовая продукция, крем «Детский», выпускалась несколькими предприятиями отрасли по единой рецептуре (разработана Московским научно-исследовательским институтом косметологии Минздрава РСФСР), техническим требованиям и с единым дизайном упаковки - стилизованные изображения «кошечки и собачки» и геометрические фигуры «Квадрат», «Круг». До распада СССР крем «Детский» производился на парфюмерно-косметических предприятиях «Сувенир» (г. Краснодар), «Свобода» (Москва), «Красная гвоздика» (г. Харьков) и «Алые паруса» (г. Николаев) в аналогичной алюминиевой тубе с единым дизайном «кошечка и собачка». После распада СССР парфюмерно-косметическая фабрика «Сувенир» не переставала производить крем «Детский». В 2002 году фабрика «Сувенир» была переименована в ОАО «Аванта»;

- из сведений представленных обществом «Аванта» ежемесячный объем выпуска крема «Детский» в ассортименте составляет порядка 1 млн. штук;

- правообладателем оспариваемого товарного знака в адрес лица, подавшего возражение, было направлено претензионное письмо. Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в суд с иском о взыскании компенсации в случае неисполнения ОАО «Аванта» в добровольном порядке требований по прекращению незаконного использования оспариваемого товарного знака;

- оспариваемая регистрация не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего:

- товарный знак по свидетельству №622297, который воспроизводит дизайн крема «Детский» «кошечка и собачка», известного с советского времени, задолго до даты (05.09.2016) приоритета оспариваемого товарного знака широко и длительно использовался разными производителями в отношении товаров и услуг 03, 35 классов

МКТУ, однородных товарам/услугам, приведенным в перечне свидетельства, в результате чего утратил различительную способность и не способен выполнять функцию товарного знака, а именно отличать товары/услуги одних производителей от других;

- крем «Детский» выпускался с 1950х—1960х гг. несколькими предприятиями парфюмерно-косметической отрасли (указанными выше) по единой рецептуре, которая была разработана Московским научно-исследовательским институтом косметологии Министерства здравоохранения РСФСР (МНИИ косметологии Минздрава РСФСР). При этом многие из этих предприятий использовали для маркировки своей продукции похожие дизайны упаковки изделий. Все предприятия отрасли работали по производственным годовым и месячным планам, предоставляемым Союзпарфюмерпромом, и использовали рецептуру, утвержденную для всех предприятий отрасли. Данная рецептура неоднократно изменялась;

- ОАО «Аванта» производит крем «Детский» в дизайне «кошечка и собачка» с 1963 года согласно Госплану по единым рецептурам Союзпарфюмерпрома и в согласованном с данной организацией дизайне;

- в настоящее время ОАО «Аванта» — единственный производитель крема «Детский» в дизайне «кошечка и собачка», максимально приближенного по составу к продукту с момента разработки рецептуры. Существенных изменений в дизайне упаковки крема «Детский» в части размещения на упаковке изображений «кошечки и собачки», цветовой гаммы, не происходило с начала его производства и по настоящее время. До 2000 года производство алюминиевых туб и футляров крема «Детский» осуществлялось непосредственно на собственных производственных мощностях, а в последствии — у различных производителей полиграфической продукции;

- использование ОАО «АВАНТА» дизайна крема «Детский» («кошечка и собачка») до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается, в том числе публикациями в СМИ (журнал «Коммерческий вестник» № 18 за 1991 г., газета «Фармацевтический вестник» за 2007 г., журнал «Мама, это я!» за 2011, 2012 г., журнал «Кроха» за 2011г.; журнал «Счастливые родители» , 2011г., журнал «Мой ребенок», 2011 г.), информационными письмами ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», справкой по объемам продаж и территории дистрибьюции крема «Детский» за 2006-2017 года;

- на протяжении всего анализируемого периода времени крем «Детский» в дизайне «кошечка и собачка» был представлен во всех крупных торговых сетях, таких как «Магнит», «Auchan», «АТАК», «SPAR», «X5 Retail Group» (Пятёрочка, Перекресток), «Лента», «Монетка», «Детский мир», «Кораблик», «Дочки Сыночки», «О'кей», «Сима Лэнд» аптеки «36,6», аптеки «Столицы», аптеки «Горздрав», аптеки «Ригла», аптеки «Норма», аптеки «Самсон Фарма», аптеки «А5», «аптекару», интернет гипермаркет «OZON.RU» и др.;

- в информационных письмах маркетингового агентства DSM Group указано, что по данным розничного аудита фармацевтического рынка России за 2013, 2014, 2015, 2017 гг. объемы аптечных продаж крема «Детский» в дизайне «кошечка и собачка» ОАО «АВАНТА» существенно выше, чем у ОАО «Косметическое объединение «СВОБОДА»;

- согласно данным маркетингового исследования, проведенного компанией «Нильсен» за период май 2017 - апрель 2018 товарная марка «ДЕТСКИЙ» (ООО «АВАНТА ТРЕЙДИНГ») занимает 2-ое место по показателю объем продаж в натуральном выражении за указанный период, в то время как, товарная марка «ДЕТСКИЙ» (ОАО «Свобода») занимает 8-е место;

- вместе с тем, лицо, подавшее возражение, отмечает, что в исследовании, проведенном ВЦИОМ, содержится одновременно и иной вывод, а именно: подавляющее большинство потребителей (85%) считают, что крем «Детский» в упаковке со спорным обозначением выпускается АО «СВОБОДА». Однако в части, относящейся к данному выводу, исследование ВЦИОМ не может служить достоверным доказательством, так как оно было проведено с грубой методологической ошибкой;

- полученные результаты опроса, проведенного Институтом социологии РАН, позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время, а также по состоянию на 05.06.2016 (даты приоритета оспариваемого знака) и 05.09.2013 (за три года до даты приоритета оспариваемого товарного знака) оспариваемый товарный знак № 622297 (изображение «кошечки и собачки» и слово «Детский») не обладает и не обладал различительной способностью, а также вывод об отсутствии в настоящее время, а также по состоянию на 05.09.2016 и 05.09.2013 у потребителей однозначных ассоциаций

между тестируемым обозначением и компанией ОАО «Косметическое объединение "СВОБОДА"»

- согласно сведениям сети Интернет крем «Детский» в дизайне «кошечка и собачка», производства ОАО «АВАНТА» не менее известен потребителю, чем крем «Детский» в дизайне «кошечка и собачка» производства ОАО "Косметическое объединение «СВОБОДА»;

- кроме того, из общедоступных источников информации (информация с сайта <https://adeleide.all.biz/>) следует, что крем «Детский» в дизайне «кошечка и собачка» выпускают также и другие компании, а именно ООО «НПО АДЕЛЕЙД»;

- регистрация оспариваемого товарного знака должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, поскольку дальнейшее существование оспариваемого товарного знака ущемляет интересы других компаний, участвующих в формировании законного товарооборота на рынке косметической и парфюмерной продукции, нарушая принцип здоровой конкуренции;

- получение ОАО Косметическое объединение «СВОБОДА» исключительных прав на дизайн крема «Детский» «кошечка и собачка», используемого со времен СССР, направлено на закрепление за собой монопольного права на использование данного обозначения;

- АО «Косметическое объединение «СВОБОДА» подало в Роспатент заявку №2017729602 с приоритетом от 21.07.2017, на регистрацию товарного знака, содержащего стилизованные изображения «кошечки и собачки», геометрические фигуры «Квадрат», «Круг», в синей цветовой гамме, который используется лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, просит учесть сложившуюся судебную практику урегулирования конфликтов, связанных с советскими товарными знаками.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №622297 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству № 622297;
2. Справка, подготовленная ОАО «Аванта»;
3. Реестр владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 27.05.2018;
4. Выписки из ЕГРЮЛ сведений по ОАО «Аванта» и ООО «АвантаТрейдинг»;
5. Приказ ОАО «Аванта» за №199 от 16.03.2017;
6. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Аванта»;
7. Свидетельство о регистрации ОАО «Аванта» 06.04.1993;
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ОАО «Аванта»;
9. Устав ОАО «Аванта» от 2011г.;
10. Распечатка с официального сайта лица, подавшего возражение;
11. Претензионное письмо АО "Косметическое объединение "СВОБОДА";
12. Определения Арбитражного суда Краснодарского края по Делу № А32-11407/2018 от 28.03.2018, 04.06.2018, 25.06.2018, 07.05.2018;
13. Историческая справка, содержащая информацию о том, что ОАО «АВАНТА» является правопреемником Краснодарской парфюмерно-косметической фабрики «Сувенир», существовавшей с 22 декабря 1943 г.;
14. План приватизации Краснодарской парфюмерно-косметической фабрики «Сувенир» от 19 октября 1992 и приложения к нему (акты, договор);
15. Документы, касающиеся того, что ОАО «АВАНТА» является правопреемником Краснодарской парфюмерно-косметической фабрики «Сувенир», выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним за различные года;
16. Справка по производству ОАО «АВАНТА» крема «Детский» с 01.01.2006 по 31.12.2017;
17. Документы, касающиеся производства крема «Детский» на Краснодарской парфюмерно-косметической фабрики «Сувенир» (и впоследствии – ОАО «АВАНТА»): письма, рецептуры, сертификаты соответствия, таможенные документы о поставке товара крем «Детский» в г.Киев в 2003, 2004 гг.;
18. Документы, касающиеся заказа футляров для упаковки крема «Детский» у производителей полиграфической продукции за 2003, 2004гг.;

- 19 Публикации в СМИ сведений о креме «Детский» в дизайне «кошечка и собачка», 1991, 2007, 2011, 2012 гг.;
20. Макеты крема «Детский» в дизайне «кошечка и собачка», утвержденные в 2000 г.;
21. Справка о затратах на рекламу крема Детский» в дизайне «кошечка и собачка» за 2011, 2012 гг.;
22. Информационные письма компаний ООО «ТД ФораФарм» и ЗАО Фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» о закупках крема Детский» в дизайне «кошечка и собачка», произведенного ОАО «Аванта»;
23. Распечатки из сети Интернет сведений о рейтинге фармдистрибьютеров России по итогам 2017 года;
24. Обзор «Фармацевтического рынка России» за 2009 год, подготовленный маркетинговым агентством DSM Group за 2017 г.;
25. Справка по объемам продаж и территории дистрибуции крема «Детский» в дизайне «кошечка и собачка» 2006-2017гг., произведенного ОАО «Аванта»;
26. Справка об объемах производства продукции крема «Детский» в дизайне «кошечка и собачка» в денежном и количественном эквиваленте 2006-2017гг.;
27. Реестр покупателей и товарных накладных по отгрузке товара крем «Детский» за период с 01.01.2008 по 31.12.2017;
28. Договоры поставки, заключенные между ООО «Аванта Трейдинг» с с юридическими лицами, указанными в реестре [27], и приложения к ним (товарные накладные), товаров, в том числе крема «Детский»;
29. Документы, подтверждающие уничтожение бумаг вследствие истечения их срока хранения;
30. Информационные письма маркетингового агентства DSM Group, содержащие показатели объема продаж крема «Детский», произведенного «Аванта» и «Свобода», за 2013, 2014, 2015, 2017гг.;
31. Маркетинговое исследование от 01.06.2018, подготовленное ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН», «Аудит розничной торговли по категории Детские кремы за период май 2017 – апрель 2018»;



32. Копии материалов, предоставленных правообладателем оспариваемой регистрации (Исследование ВЦИОМ, протокол осмотра доказательств в виде интернет-сайта);

33. Распечатки с сайта <https://adeleide.all.biz/krem-detskij-retro> сведений о выпускаемой ООО "НПО АДЕЛЕЙД" продукции (крем «Детский» ретро);

34. Сведения по заявке № 2017729602, поданной 21.07.2017 на регистрацию товарного знака на имя правообладателя оспариваемой регистрации;

35. Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 мая 2018 г. по делу N СИП-671/2017;

36. Распечатки страниц «Вестника Арбитражного суда Московского округа», №2 2015г. интервью председателя Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселовой;

37. Заключение, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 08.06.2018 по 27.06.2018 Федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН среди потребителей парфюмерно-косметических товаров (03 класс МКТУ);

38. Решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-11407/2018;

39. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-671/2017 от 17.09.2018.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- рецептура крема «Детский» изначально была разработана МПОКП «СВОБОДА», правопреемником которой является АО «СВОБОДА», а не Союзпарфюмерпром, что подтверждается как внутренними документами АО «СВОБОДА», так и внешними документами - Книгой рецептов кремов Союзпарфюмерпрома (с изменениями от 1986 года);

- рецептура крема «Детский» была утверждена 5 июля 1955 года «Временной технологической инструкцией по варке крема «Детский», которая претерпевала изменения в 1967, 1975, 1986 годах. Выпускается крем с момента утверждения «Временной технологической инструкцией по варке крема «Детский» с 1955 года. При этом исключительное право на изображение, защищенное оспариваемым товарным знаком, принадлежит правообладателю;

- материалы возражения не содержат доказательств, подтверждающих то, что крем «Детский» выпускался правопреемниками лица, подавшего возражение, до 2000-го года;

- на сегодняшний день, только две компании на рынке детских кремов используют оспариваемый товарный знак, лицо, подавшее возражение, и правообладатель. При этом ОАО «Аванта» использует сходный с товарным знаком АО «СВОБОДА» логотип на тубе и упаковке своего крема «Детский» (изображение котенка вверху тубы на синем фоне и щенка в синем квадрате внизу тубы, между ними слова «крем Детский настоящий»);

- ссылка лица, подавшего возражение, на использование оспариваемого товарного знака компанией ООО «НПО АДЕЛЕЙД» для товара крем «Детский» несостоятельна, ввиду того, что используемое обозначение содержит в себе иные элементы, а именно стилизованные изображения «Зайца» и «Медведя»;

- что касается представленной распечатки статьи «Двадцать лет популярности» в журнале «Коммерческий вестник» №18 за 1991г., то следует отметить, что размещенная в статье фотография, на которой представлен товар крем «Детский», не позволяет однозначно установить, что данная продукция выпущена Краснодарской парфюмерно-косметической фабрикой «Сувенир», поскольку данная фотография представляет собой трудноразличимое изображение большого количества тюбиков неустановленного происхождения, рисунки на которых практически невозможно идентифицировать как по элементам, так и полностью, а также невозможно установить является ли данный товар кремом «Детский». При этом на фотографии в любом случае запечатлено изображение, не совпадающее с изображением, используемым правообладателем; на фотографии запечатлено изображение, отличающееся от дизайна крема «Детский» производимого лицом, подавшим возражение, который был им утвержден в 2000 году;

- правообладатель отмечает, что сам по себе оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, а также приобрел дополнительную различительную способность в результате масштабной деятельности по производству и реализации правообладателем и его правопреемником.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

40. Сведения о Барсукове Алексее Ильиче;

41. Фотография тубы крема «Детский» с внутренним покрытием, утвержденная фабрикой «Свобода» 22.11.1985;

42. Протоколы осмотра доказательств в виде интернет-сайта следующих адресов: 63poukpi.ru; avnt.ru; otzovik.com; irecommend.ru; analitic.livejournal.com;

43. Рецепт крема «Детский»;

44. Ассортиментные книги за 1992, 2000, 2001 гг.;

45. Временная технологическая инструкция по варке крема «Детский», утвержденная фабрикой «Свобода» 05.07.1955;

46. Технологическая инструкция по приготовлению эмульсионного крема «Детский», утвержденная фабрикой «Свобода» 31.07.1967;

47. Технологическая инструкция по приготовлению крема «Детский» взамен инструкции от 31.07.1967), утвержденная фабрикой «Свобода» 15.07.1975;

48. Книга рецептов, действующих с 15.01.1986, утвержденная ВПО «Союзпарфюмерпром», включающая рецептуру на крем «Детский» РЦ 18-47-95кр/85, разработанную Московским производственным объединением косметической промышленности «Свобода»;

49. Сертификаты соответствия на кремы косметические, в том числе «Детский» от 15.01.2004, 30.08.2006;

50. Протоколы испытаний №38021 от 19.12.2003, №30971 от 24.08.2006 на продукцию крем «Детский»;

51. Отчет по результатам исследования «Сходство / различие упаковки крема «Детский» производства АО «Свобода», с одной стороны, и упаковки крема «Детский» производства ОАО «АВАНТА», с другой стороны, а также возможность введения в заблуждение потребителей относительно их производителя», проведенного фондом ВЦИОМ в ноябре-декабре 2017 года;

52. Распечатки страниц каталога косметической продукции ОАО «Косметическое объединение «Свобода», 2000г.;
53. Выписка из вступительного баланса АО «Свобода» на 03.09.2018;
54. Лист записи ЕГРЮЛ в отношении АО «Косметическое объединение «Свобода» на 03.09.2018;
55. Устав АО «Свобода», 2018г.;
56. Протокол №1 годового общего собрания акционеров ОАО «Косметическое объединение «Свобода» от 25.05.2017;
57. Свидетельство № 004.635 от 15.06.1994 о регистрации ОАО «Косметическое объединение «Свобода»;
58. Приказы Московского производственного объединения косметической промышленности «Свобода» (№187 от 11.08.1976, №63 от 17.12.1976, №27 от 13.06.1989);
59. Устав Московского производственного объединения косметической промышленности «Свобода» за 1989г., 1991гг.;
60. Свидетельство № 004.635 от 18.10.1991 о регистрации Московского производственного объединения косметической промышленности «Свобода»;
61. Распоряжение Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом за №292-р от 10.02.1994;
62. План приватизации Московского производственного объединения косметической промышленности «Свобода» от 27.05.1993;
63. Заявка на регистрацию АООТ «Косметическое объединение «Свобода» от 04.02.1993;
64. Отчет по приватизации Московского производственного объединения косметической промышленности «Свобода» от 27.05.1993;
65. Устав АООТ «Косметическое объединение «Свобода», 1994г.;
66. Дополнение и изменения к Уставу АООТ «Косметическое объединение «Свобода» от 30.01.1995;

67. Выписка из протокола собрания от 28.05.1996 об изменении АООТ «Косметическое объединение «Свобода» на ОАО «Косметическое объединение «Свобода»;

68. Свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах АООТ «Косметическое объединение «Свобода» от 26.09.1996;

69. Свидетельство № 004.635 о регистрации АООТ «Косметическое объединение «Свобода»;

70. Устав ОАО «Косметическое объединение «Свобода» от 1996г. и изменения к нему;

71. Свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах ОАО «Косметическое объединение «Свобода» от 26.10.2000, от 28.06.2002;

72. Устав ОАО «Косметическое объединение «Свобода», 2002г.:

73. Выборка контрактов (поставка товаров на экспорт) за 2013, 2015, 2016 гг.;

74. Договор поставки №14635 от 19.08.2014;

75. Товарные накладные 2000-2005, 2008, 2010-2016;

76. Приказ «Об образовании Московского производственного объединения косметической промышленности «Свобода» от 11.08.1976;

77. Решение Совета государственного концерна «Союзпарфюмерпром» от 06.09.1990;

78. Приказ о переименовании «Союзэфирпарфюмерагропром» от 16.10.1989;

79. Приказ об утверждении Устава концерна «Союзпарфюмерпром» за №324 от 18.09.1990;

80. Приказ о создании концерна «Союзпарфюмерпром» при Минмедпроме СССР за №205 от 06.06.1990;

81. Перечень производственных объединений, комбинатов, предприятий и организаций, входящих в состав концерна «Союзпарфюмерпром» при Минмедпроме СССР за №205 от 06.06.1990;

82. Рецептуры на крема «Атласный», «Балет»; «Детский»; для бритья; «Карлсон»; «Квант»; «Клубничный»; «Курорт»; «Облепиховый»; «Огуречный»; «Одиссей»; «Принцесса»; «Сомбреро»; «Хлорелла»; «Чародейка»; «Юность»;

83. Приказы об утверждении Устава МПОКП «СВОБОДА» за №122 от 13.11.1986; за №27 от 13.06.1989;

84. Устав МПОКП «СВОБОДА» за 1986г., 1989г.;

85. Распечатки из сети Интернет сведений о компании ООО «НПО АДЕЛЕЙД» и выпускаемой продукции (крем «Детский» ретро);

86. Электронная переписка между правообладателем и лицом, подавшим возражение, 2018г.;

87. Информационное издание пилотного проекта мэра Москвы «Московское долголетие», №10 от 26.11.2018;

88. Распечатки из сети Интернет сведений о товарах крем детский разных изготовителей.

На заседании коллегии правообладателем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более позднее время, мотивированное тем, что рассмотрение настоящего возражения необходимо провести с учетом вступившего в законную силу решения суда по делу № А32-11407/2018 15-АП-17226/2018, в рамках которого судом будет установлены следующие обстоятельства: наличие или отсутствие исключительного права на изображение (оспариваемый товарный знак по свидетельству №622297); наличие или отсутствие законных оснований для использования оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение; наличие или отсутствие злоупотребления правом при регистрации оспариваемого товарного знака правообладателем; наличие или отсутствие в действиях правообладателя акта недобросовестной конкуренции.

Коллегия сочла доводы ходатайства неубедительными, поскольку коллегия рассматривает возражение по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции (злоупотребление правом), не может быть рассмотрен в рамках настоящего возражения.

Указанный довод является самостоятельным основанием для оспаривания товарного знака.

Следует также отметить, что порядок подачи возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по данному основанию определяются в соответствии с правилами, действующими на момент подачи возражений, то есть Правилами ППС. Принятие решения по рассмотрению такого возражения является отдельным юридически значимым действием, за совершение которого взимается конкретная пошлина (см. пункт 2.28.9 «Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора " с изменениями.

Кроме того, коллегия считает необходимым отметить, что Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в Постановлении по делу № А32-11407/2018 15 АП-17726/2019 от 05.02.2019 установлено отсутствие со стороны АО «Свобода» злоупотребление правом при регистрации товарного знака по свидетельству №622297 (сведениям с сайта <http://kad.arbitr.ru/>).

Таким образом, в удовлетворении ходатайства о переносе заседания коллегии было отказано.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.09.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №622297 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает его заинтересованность в оспаривании предоставления правовой



охраны товарному знаку по свидетельству №622297 по основаниям противоречия регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку осуществляет деятельность, связанную с производством и продвижением парфюмерно-косметической продукции и использует в своей деятельности обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №622297 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде композиции, состоящей из трех геометрических фигур: круга, в центре которого расположен словесный элемент «ДЕТСКИЙ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, расположенных под ним два квадрата (один под другим), внутри которых помещены стилизованные изображения фигур животных: собаки с мячиком (верхний квадрат) и кошки (нижний квадрат).

Знак охраняется в зеленом, красном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак утратил различительную способность в результате его широкого и длительного использования до даты приоритета разными производителями в отношении однородных товаров. Так, крем «Детский», начиная с советских времен, производился в соответствии с Госпланом по единым рецептурам Союзпарфюмерпрома и в согласованном с ним дизайне, сходным с оспариваемым товарным знаком парфюмерно-косметическими предприятиями «Сувенир» (г. Краснодар), «Свобода» (Москва), «Красная гвоздика» (г. Харьков), «Алые паруса» (г. Николаев), и в настоящее время – ООО «НПО АДЕЛЕЙД».

Вместе с тем, материалы возражения не содержат фактических документов (например, плановые программы, планы себестоимости и др.), подтверждающих, что крем «Детский» под спорным обозначением до 1992 года (распада СССР) выпускался предприятиями «Красная гвоздика» (г. Харьков), «Алые паруса» (г. Николаев).

В отношении указанного ООО «НПО АДЕЛЕЙД», которое, по мнению лица, подавшего возражение, является производителем крема «Детский» под сходным обозначением, следует отметить, что представленные распечатки из сети Интернет [33], в которых содержатся сведения об ООО «НПО АДЕЛЕЙД», датированы датой (26.07.2018) их распечатки, т.е. относятся к периоду после даты (05.09.2016) приоритета оспариваемой регистрации, при этом не содержат ретроспективных данных и, следовательно, не подтверждают доводы возражения.

Кроме того, выпускаемая обществом продукция крем «Детский» маркирована



обозначением

, которая имеет отличия от оспариваемого товарного знака



(разное расположение геометрических фигур и сам вид фигур (квадрат-овал-квадрат – круг-квадрат-квадрат), изображение фигур разных животных (заяц-медведь – собака-кошка), наличие дополнительных изобразительных элементов на этикетке продукции ООО «НПО АДЕЛЕЙД» (стилизованные изображения цветов, расположенных по всей этикетке).

Что касается указанных выше парфюмерно-косметических предприятий «Сувенир» (г. Краснодар), «Свобода» (Москва), то коллегия отмечает следующее.

Исходя из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем, следует, что ОАО «Аванта» является правопреемником КПКФ «Сувенир», существовавшей с 22.12.1943, а АО «Свобода» является универсальным правопреемником АО «КО «Свобода» и МПОКП «Свобода», созданного 11.08.1976, основным видом деятельности которых является производство парфюмерно-косметической продукции.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы свидетельствуют о том, что оно, действительно, до даты приоритета являлось производителем косметической продукции - крем «Детский» под обозначением, выполнением в виде этикетки, состоящей из трех геометрических фигур: верхняя фигура – квадрат, внутри которого размещено стилизованное изображение кошки, центральная фигура – круг, внутри которого расположены словесные элементы «крем, Детский, с витаминами А, F и экстрактом ромашки», нижняя фигура – квадрат, внутри которого расположено стилизованное изображение собаки. По всему фону этикетки расположены стилизованные изображения цветков ромашки.

Данное обозначение выполнено в синем, красном, белом цветовом сочетании.

Сходство обозначения, используемого лицом, подавшим возражение, с оспариваемым товарным знаком обусловлено визуальным сходством, входящих в их состав изображений фигур и их количеством (два квадрата и круг), изображений кошки и собаки и их расположением (кошка в цветном квадрате, а собака в квадрате белого цвета).

Материалы возражения, а также материалы, представленные правообладателем, свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака правообладатель также использовал оспариваемый товарный знак при маркировке косметической продукции - крем «Детский».

С учетом изложенного выше, исходя из материалов, представленных сторонами спора, следует, что до даты (05.09.2016) приоритета оспариваемого знака производство крема «Детский» под спорным обозначением осуществлялось только двумя лицами лицом, подавшим возражение, и правообладателем.

Доказательств того, что в указанный период времени производство косметической продукции под спорным обозначением осуществлялось другими независимыми предприятиями, материалы возражения не содержат.

Что касается представленного социологического опроса [37], то следует отметить следующее.

Целью опроса являлось, в том числе определение наличия или отсутствия различительной способности у товарного знака № 622297 среди потребителей парфюмерно-косметических товаров в силу использования его несколькими компаниями, либо в силу его применения как указание на назначение соответствующих товаров.

В этой связи на поставленные вопросы респондентам предоставлялись три варианта ответов:

1. Используется (товарный знак №622297) многими компаниями при реализации своих парфюмерно-косметических товаров;

2. Используется одной компанией и принадлежит ей одной; Служит скорее для указания на вид и назначение товара;

3. Используется одной компанией и принадлежит ей одной; Служит скорее для того, чтобы отличать товары, маркированные им, от таких же товаров других производителей.

При этом ответ №2 (который включает два разных варианта ответа) показывают результаты (диаграммы 1, 2, 3) из общей совокупности, без разбивки по каждому варианту ответа.

По мнению коллегии в отчете (диаграммы 1, 2, 3) даны некорректные выводы, свидетельствующие о нацеленности исследования на определенный результат. Ответ №2 можно истолковать, как обозначение (товарный знак №622297) используется одной компанией и, действительно, содержит описательный элемент «Детский», который является указанием на назначение товара. В связи с чем результаты по ответу №2 скорее подтверждают результаты по ответу №3 (диаграммы 1, 2, 3) и могут быть приплюсованы к ответу №3.

С учетом изложенного некорректно заданные вопросы дают неоднозначное толкование ответов на них, следовательно, результаты социологического опроса не могут повлиять на выводы коллегии.

С учетом изложенного выше, коллегия полагает, что обозначение в виде трех геометрических фигур с расположенными в них словесным элементом «Детский», изображениями «кошечки и собачки», до даты приоритета оспариваемой регистрации использовалось лицом, подавшим возражение, и правообладателем, и следовательно, довод лица, подавшего возражение, относительно того, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку до даты приоритета использовался многими независимыми предприятиями, является недоказанным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что регистрация оспариваемого товарного знака должна рассматриваться как злоупотребление правом (со ссылкой на судебное дело № А32-11407/2018 – [38]), то, как было указано выше, указанный является самостоятельным основанием для оспаривания товарного знака по свидетельству №622297 (пункт 2 (6) статьи 1512 Кодекса).

Ссылка лица, подавшего возражение, на судебное решение [39], не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения судебной инстанции был другой товарный знак (свидетельство №574637), по которому установлены иные обстоятельства (обозначение «ДИХЛОФОС» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида), при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения этого дела.

В Роспатент 24.12.2018 поступило особое мнение лица, подавшего возражение, доводы которого рассмотрены и учтены при принятии решения и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №622297.**